

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### AXAMPS.IT

Ricorrente: AXA Société Anonyme  
rappresentata dagli Avv.ti Prof. Adriano Vanzetti,  
Anna Colmano, Riccardo Perotti

Resistente:  
Sig. Jan WINNICKI

Collegio (unipersonale):

Avv. Matteo ORSINGHER

### Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi l'11/12/2015 presso la Camera Arbitrale di Milano, AXA Société Anonyme, con sede legale in 25 avenue Matignon 75008 Parigi (Francia), rappresentata dagli Avv.ti Prof. Adriano Vanzetti, Anna Colmano, Riccardo Perotti, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio AXAMPS.IT, assegnato al Sig. Jan WINNICKI - Sporna Lodz 91-600 - Lodzkie (Polonia).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio AXAMPS.IT è stato assegnato al Signor Jan WINNICKI il 14 febbraio 2011;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo AXAMPS.IT in data 10/12/2015 viene visualizzata una pagina web bianca riportante l'URL [www.axamps.it](http://www.axamps.it) in testa e a piè di pagina.

Il 14/12/2015, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo confermato dal Registro stesso, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico, anticipando in pari data il solo reclamo tramite posta elettronica.

Il giorno 08/01/2016 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico era stato restituito al mittente con la dicitura "adresse

insufficiente” e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 12/02/2016.

Della decisione relativa al reclamo veniva incaricato l’Avv. Matteo Orsingher che accettava il 16/02/2016.

Alle parti sono stati comunicati tramite posta elettronica in data 18/02/2016 l’accettazione dell’incarico e il termine per la decisione fissato al 8/03/2016.

### **Allegazioni della Ricorrente**

AXA Société Anonyme (di seguito “AXA” o la “Ricorrente”) è una delle più note e importanti imprese nel mondo del settore delle assicurazioni.

La Ricorrente risulta essere titolare di numerose registrazioni di marchio relative alla denominazione “AXA” tra le quali:

- Registrazione di marchio internazionale n. 490030 “AXA” concessa il 12 maggio 1984 (e da ultimo rinnovata il 28 ottobre 2014) per i servizi delle classi 35, 36 e 39.
- Registrazione di marchio comunitario n. 8772766 “AXA” richiesta il 21 dicembre 2009 e concessa il 7 settembre 2012, per i servizi delle classi 35 e 36.

La Ricorrente ha altresì allegato che nello svolgimento della propria attività ha stretto rilevanti collaborazioni commerciali con importanti società e istituti bancari. Tra queste, per quanto di interesse nel presente procedimento, la Ricorrente ha ricordato di aver avviato nel settore assicurativo e previdenziale, a partire dal 2007, una *joint venture* di grande successo con il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena (di seguito “MPS”). Nell’ambito di questa *joint venture*, AXA ha ampiamente argomentato e documentato di utilizzare il segno distintivo “AXA MPS” per contraddistinguere i prodotti e i servizi offerti.

Il nome a dominio “AXAMPS.IT”, intestato al signor Jan Winnicki (di seguito anche il “Resistente”), è stato registrato il 14 febbraio 2011, tuttavia lo stesso non risulta essere mai stato attivato dal Resistente.

Preoccupata per il pregiudizio derivante dall’illecito utilizzo della denominazione “AXA” e dei relativi marchi, in data 11 dicembre 2015 la Ricorrente ha ritenuto opportuno attivare la procedura di opposizione del nome a dominio “AXAMPS.IT”, ritenendo che il Resistente non abbia alcun titolo sul segno distintivo in discussione e ne abbia chiesto e mantenuto in malafede l’assegnazione.

Con il ricorso introduttivo della presente procedura, la Ricorrente ha infine chiesto il trasferimento in proprio favore del nome a dominio “AXAMPS.IT”, in quanto registrato e utilizzato in malafede.

## Posizione della Resistente

Il Resistente, pur avendone avuto facoltà, non ha presentato alcuna replica.

## Motivi della decisione

### a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di diritti di marchi internazionali e comunitari relativi al nome "AXA" antecedenti rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato. La Ricorrente vanta quindi un diritto di esclusiva su detta denominazione.

Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato sia indubbiamente idoneo a indurre in confusione gli utenti rispetto al segno distintivo AXA, sul quale la Ricorrente vanta diritti. Il nome a dominio "AXAMPS.IT" contiene infatti, come elemento qualificante dello stesso, il marchio "AXA" che costituisce il cuore dei numerosi marchi registrati dalla Ricorrente, in associazione alla denominazione "MPS" che non appare sufficiente a escludere il rischio di confusione tra i segni.

È infatti pacifico nella giurisprudenza dei Collegi nazionali e internazionali che *"if a domain name incorporates a complainant's mark in its entirety, it is confusingly similar to that mark despite the addition of other words"* (cfr. così per tutte, *Volvo Trademark Holding AB v. Franks Foreign Auto*, decisione WIPO n. D2004-0315).

Anzi, questo Collegio ritiene che l'aggiunta della denominazione "MPS" accresca il rischio di confusione tra il nome a dominio contestato e i segni distintivi utilizzati dalla Ricorrente, in ragione dell'utilizzo da parte di quest'ultima della denominazione "AXA MPS" per contraddistinguere i prodotti e i servizi offerti nell'ambito della collaborazione commerciale instaurata con MPS sin dal 2007.

È quindi da ritenersi che il dominio AXAMPS.IT sia confondibile con i marchi registrati contenenti la parola AXA di cui la Ricorrente è titolare e con il marchio di fatto "AXA MPS" di cui la Ricorrente ha fornito ampia prova di utilizzo.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. a) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta.

**b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.**

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Nel corso della procedura il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica al reclamo della Ricorrente e dunque non ha assolto l'onere probatorio impostogli dalla disposizione sopra richiamata.

È poi escluso che il Resistente sia *“conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”* (art. 3.6, lett. b del Regolamento Dispute).

È infine escluso che il Resistente *“del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”* (art. 3.6, lett. c del Regolamento Dispute) e ciò in quanto non risulta al Collegio che il Resistente sia mai stato autorizzato in alcun modo dalla Ricorrente a utilizzare i suoi marchi all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né che abbia iniziato a utilizzarli in un'attività economica effettiva. Appare invece più verosimile che il dominio opposto sia stato registrato con il solo scopo di impedire alla Ricorrente di utilizzarlo per la sua attività.

Non sussiste quindi alcun diritto o titolo che legittimi il Resistente alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio AXAMPS.IT.

**c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

La notorietà della Ricorrente e la sua capillare presenza sul territorio nazionale ed estero (quantomeno nel settore assicurativo e previdenziale)

rendono inverosimile ritenere che il Resistente non conoscesse la Ricorrente e l'utilizzo da parte di quest'ultima del segno distintivo "AXA" all'epoca in cui ha registrato il nome a dominio. La conoscenza da parte del Resistente dell'esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio costituisce un elemento dal quale desumere l'esistenza di malafede al momento in cui tale registrazione è stata domandata (cfr. *Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co.*, decisione WIPO n. D2000-0163; *Expedia, Inc. v. European Travel Network*, decisione WIPO n. D2000-0137; *Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc.*, decisione WIPO n. D2000-0270; *Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc., v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno*, decisione WIPO n. D2006-0608; *Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT*, decisione WIPO n. D2007-0614).

Infine, l'esistenza di malafede è confermata anche dal fatto che il Resistente detiene passivamente il dominio senza utilizzarlo, sin dal momento della registrazione, come ha rilevato il Ricorrente nel proprio atto ed è stato accertato dalla Camera Arbitrale di Milano. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che "*mantenere passivamente un nome a dominio implica per sé... la malafede del registrante*" (cfr. tra le tante, *Intel Corporation v. The Pentium Group*, decisione WIPO n. D2009-0273; *Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. e Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang*, decisione WIPO n. D2007-0280 e decisione SEATPAGINEGIALLE.IT - Camera Arbitrale di Milano, 6 aprile 2010). Il fatto che non sia mai stato fatto uso del nome a dominio in questione per contraddistinguere un sito Internet porta alla logica conclusione che il Resistente stia mantenendo passivamente detto nome a dominio in danno alla Ricorrente.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, co. I, lett. c) del Regolamento Dispute è dunque da ritenersi soddisfatta.

#### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente, si dispone la riassegnazione del nome a dominio "AXAMPS.IT" ad AXA Société Anonyme.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD.IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 1 marzo 2016

**Avv. Matteo Orsingher**